

April 14, 2010

地区法院可以在庭审时修正权利要求解释

在最近的案例中，*Pressure Products Medical Supplies, Inc. v. Greatbatch LTD.*, No. 2008-1602 (Fed. Cir. Mar. 24, 2010), 联邦法院撤销德州东区法院的侵权认定，将案件发回重审。在判决中，联邦法院确认，地区法院可以进行权利要求的再次解释，并且对审理为辩护不当行为而提出的离开动议请求提供指导。

在诉讼过程中，联邦助理法官在 2007 年 8 月 15 日主持权利要求解释聆讯，在审判前三个月左右的 2008 年 3 月 19 日发出权利要求解释令。审判时，依据被告对多个证人的交互讯问，地方法院依职权修改了权利要求的解释。上诉时，联邦法院总结到，即使是在审判过程中，地区法院补充权利要求解释也是正当的。可是，联邦法院认为，地区法院在修正权利要求解释中对装置加功能的术语解释不正确，因为该解释包括现有技术的相应结构，但在说明书中却没有出现或者被引用作为参考。由于地区法院采用的结构来自专利中所列出的对比文件，用以定义说明书中没有清楚公开的结构，所以联邦法院判决该权利要求解释存在错误，将本案发回进一步审理。

被告曾提起离开动议，请求修改它对原告不当行为辩护所作的答辩，地区法院并没有批准，因此被告也向联邦法院提起上诉。不当行为辩护是根据专利申请过程中提交的一份声明提出的，声明人在声明中说他想不起来曾经签署过之前的两份声明。而且，被告未能就这份声明进行任何调查取证。在维持地区法院判决的决定中，联邦法院指出，在其最近的意见中，要求“在一方当事人可能主张不当行为抗辩之前需要明确和尤为严格的证据出示”，*Pressure Products*, No. 2008-1602 at 18 (citing *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 535 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2008), and *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 575 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2009))。根据这些

案例，联邦法院做出结论，修改的辩护有可能不会满足不当行为辩护所必需的这些高标准证据，进而支持了下级法院的决定。

Pressure Products 判决对于控辩双方的诉讼人是个重要的提醒。首先，当地区法院不太可能修改其权利要求解释意见时，新的证据，甚而是审判中提交的证据，都有可能随着法院对技术的进一步理解而帮助法院更好地阐释权利要求。因此，在适当情形下，诉讼人应当考虑推动法院去补充其权利要求解释。其次，被告对不当行为主张进行调查取证时必须勤勉仔细。没有仔细调查取证且没有就不当行为提起辩护，可能会导致对该抗辩的放弃。但是，即使勤勉仔细，进行不当行为辩护也需要出示明确而严格的证据；如果证据出示不足，法院可能驳回该抗辩或者否决离开以修改的动议。

此处可获得意见书副本：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1602.pdf>.

上诉法官在专利审判中不予采纳赔偿金理论

联邦巡回法院的 Randall Rader 法官定期地暂停履行他的上诉法院法官职责，而是到地区法院去主持专利案件的审判。在 *IP Innovation, LLC v. Red Hat, Inc.*, Case No. 2:07-cv-447 案件中，Rader 法官在 2010 年 3 月 2 日作出了一项裁决，提醒律师、诉讼人和专家证人，原告在向陪审团提交广义赔偿金理论之前必须要有坚实的证据基础。

2009 年底，当事人正在准备参加应该由德州东区法院 Marshall 庭的 Leonard Davis 法官审理的该案时，却获知一个令人惊讶的消息，Rader 法官被指定来主持该审判。今年三月，Rader 法官令人大跌眼镜，他发布命令，完全不予接受原告的赔偿金专家所提交的证词。

本案的涉案专利涉及一种允许计算机用户在多个不同工作场所进行切换的方法。原告及其专家指控被告的基于 Linux 的操作系统侵权，并且要求按照整个操作系统的价值来对每件涉案系统征收许可费。原告的赔偿金模式建立在被称为“全部市场价值规则”的理论基础上，该规则允许专利权人根据被控设备的全部市场价值来收集赔偿金，即使该专利发明不过是大型设备上的一个部件。依据本案事实情况，Rader 法官断然否决了原告的计算方式。

Rader 法官先指出，只有在受到专利保护的构成大型被控设备的“用户需求基础”的情形下，才会涉及到全部市场价值规则。本案中，他认定，“被保护的发明只是被控操作系统上的一个比

较小的部件。证据表明，工作场所切换特征仅代表被控产品的上千零部件当中的一个”。尽管原告的专家就工作场所切换的普及性提出数个彼此独立的声明，但是，地区法院认为，这些证据与“实际受到保护的技术”无关。

Rader 法官进一步说明，本案的记录资料“建议用户不要因为工作场所切换特征而购买被控操作系统”。他注意到，某些被控产品甚至不包括原告所主张的侵权特征，另外一些产品也没有激活这个特征，并且在包括并激活这一特征的产品中，许多用户却还没有使用该特征。

在判决中，Rader 法官指出，原告辩称被告没有向原告的专家提供足够的证据，用于进行法院所要求的分析，从而试图将举证责任“转移”给被告。法院对此不予接受，并认为，这是原告的责任去证明赔偿金数额，而且原告“在使用整个产品市场价值作为许可费基础之前，必须证明发明的特征与被控操作系统之间存在某些可能的经济联系”。

德州东区法院的惩戒和永久禁令得到联邦法院的维持

在最近的案例中，*TiVo, Inc. v. EchoStar Corp.*, 2010 WL 724807 (Mar. 4, 2010), 德州东区法院发现 EchoStar 藐视永久禁令，并且判令支付将近 9 千万美元的罚金作为惩戒，该判决得到联邦法院的维持。

此案中，陪审团发现，EchoStar 的产品侵犯了 TiVo 的一项专利。在此基础上，德州东区法院向 TiVo 发出针对 EchoStar 的永久禁令。后来，由于 EchoStar 销售其所谓改进设计的并且不侵权的产品，TiVo 要求地区法院认定 EchoStar 藐视该永久禁令。地区法院驳回 EchoStar 的抗辩，认为，重新设计的产品与原来的侵权产品并没有显著差别。由于是持续侵权，法院认为 EchoStar 藐视其发出的永久禁令，并且对其处以将近 9 千万美元的罚款作为惩戒。法院还命令 EchoStar 今后在进行任何改进试制之前，必须先获得法院的批准。EchoStar 由此提起上诉，其中一项上诉理由是，地区法院在审理藐视行为的过程中，评估 EchoStar 的改进设计产品是否侵权时滥用自由裁量权，并且应当对 EchoStar 的改进设计产品受否侵权进行新的诉讼审判。

联邦法院判决，在判断藐视审判是否为确定改进设计产品侵权的正确法庭时，地区法院采用了正确的标准：通过“比较被控侵权产品与最初侵权产品之间的不同，确定是否二者之间存在“超过模棱两可的差别”，来评估审判藐视行为的恰当性，从而存在“关于侵权的重要的开放性问题””。审阅证据后，联邦法院判定，地区法院认定 EchoStar 的侵权产品不存在主要的改进设计，不足以

在侵权判定中引起重要的开放性问题，在此过程中，地区法院没有滥用自由裁量权。联邦法院还判定，EchoStar 不能在藐视行为聆讯背景下质疑永久禁令的范围，而且“EchoStar 放弃争辩该禁令过宽”。最后，联邦法院判定，由于 EchoStar 试图对 TiVo 的专利进行规避设计完全不成功，地区法院有足够的理由做出改进设计需要事先获批的决定。

此处可以获得本案意见的副本：<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1374.pdf>.

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷 ysun@morganlewis.com

刘莉婕 lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括150多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于美国摩根路易斯律师事务所

美国摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 22 个分所及代表处，分别位于美国的华盛顿特区、波士顿、芝加哥、达拉斯、哈里斯堡、休斯敦、艾尔文、旧金山、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕拉阿图、费城、匹兹堡、普林斯顿和洛杉矶，欧洲的法兰克福、布鲁塞尔、伦敦和巴黎及亚洲的北京和东京。提供的法律服务包括全方位交易、诉讼、劳工与雇佣及知识产权，客户范围广泛，既有全球财富 100 强企业，也有起步型公司。摩根路易斯的国际团队共计 3000 余名专业人士，由律师、专利代理人、员工福利顾问、规管科学家及其他专家构成，为各行各业的客户提供服务。敬请访问我们的网站，www.morganlewis.com，获得更多有关摩根路易斯及其业务的信息。

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.